

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0297-TRA-PI

Solicitud de registro de cesión de las marcas: “KWIKSET” “KWIKSET DISEÑO” y “KWIKSET DISEÑO”

NEWFREY LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 46618)

[Subcategoría – Marcas y otros signos]

VOTO N° 432-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Freddy Fachler Grinstein**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-quinientos tres-ochocientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de NEWFREY LLC, una sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con oficinas principales en 1423 Kirwood Highway, Newark, Delaware 19711, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y nueve minutos del tres de julio de dos mil seis.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Por razones de oportunidad y celeridad procesal este Tribunal prescinde de la audiencia de estilo, conoce sobre este asunto, y sin entrar a resolver sobre el fondo, por las razones que de seguido se examinan deberá declarar la nulidad de lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y

nueve minutos del tres de julio de dos mil seis.

SEGUNDO. El Licenciado Fachler Grinstein, de calidades y condición señaladas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de noviembre de 2005, solicitó la cesión de los registros de las marcas “**KWIKSET**”, “**KWIKSET DISEÑO**” y “**KWIKSET DISEÑO**”, todas en clase 6 de la nomenclatura internacional, propiedad de Kwikset Corporation, a favor de la empresa **NEWFREY, LLC.**, indicando para notificaciones el apartado 6610-1000 San José y para Segunda Instancia el facsímile N° 223-4844 (folio 1 al 3). El Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 10:26 horas del 14 de diciembre de 2005 (folio 11 al 12), le previno al solicitante del traspaso, aportar documento donde conste el cambio, legalizado y autenticado, aportar el comprobante de la tasa correspondiente, el cumplimiento de requisitos a la sustitución de poder, aclarar en cuanto al domicilio social de Kwikset Corporation, aclarar en cuanto a los productos a proteger del registro 40561, para lo cual le conceden quince días hábiles de lo cual fue notificado al fax señalado. Posteriormente, el licenciado Fachler Grinstein en representación de la empresa Newfrey LLC, mediante escrito presentado el 7 de junio de 2006 (folio 14), solicitó la nulidad de dicha notificación. El Registro mediante resolución de las 15:39 horas del 3 de julio de 2006 le declara el abandono de la solicitud por considerar que el interesado cumplió con lo requerido en forma extemporánea. Inconforme con lo resuelto el Licenciado Fachler Grinstein, presenta recurso de apelación, alegando la ilegalidad del acto de notificación y solicita se revoque la resolución por haberse dictado contraria a derecho y se ordene continuar con los procedimientos.

TERCERO. Analizado lo anterior, efectivamente, en el presente asunto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, omitió pronunciarse sobre la nulidad del acto de notificación planteado por la empresa Newfrey LLC (folios 14 al 15) y declara el abandono basado en razones de hecho apartadas de lo que consta en autos, toda vez que señala que “*el interesado cumplió con lo requerido...*” (folio 16) cuando en realidad lo que se solicitó en

dicho escrito fue la nulidad del acto de notificación de la prevención de fecha 14 de diciembre de 2005 y la notificación de la prevención en el lugar señalado.

Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante el procedimiento de cesión de marcas solicitado, deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; por lo que la resolución final debe cumplir con el *principio de congruencia*.

Con relación a dicho principio de congruencia, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente: *“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”*

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó: *“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omita pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o*

porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que se omitió hacer un pronunciamiento acerca de la nulidad de la notificación de la prevención, presentada por el licenciado Freddy Fachler Grinstein en representación de la empresa NEWFREY LLC, además, el Registro no realiza un adecuado pronunciamiento de las pretensiones y defensas opuestas, todo lo cual configura un defecto de la resolución apelada, que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinar este Tribunal que en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y nueve minutos del tres de julio de dos mil seis, se quebrantó el principio de congruencia, por ende corresponde declarar la nulidad de lo actuado y resuelto por ese Registro a partir de dicha resolución, a efecto de que una vez devuelto el expediente, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las quince horas, treinta y nueve minutos del tres de julio de dos mil seis. En su lugar,



proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTOR

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA.

TNR: 00.35.98